FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

fasttrack-erp.cl

– ROL 16683 –

Santiago, trece de mayo de dos mil trece

VISTO,

Primero: Por oficio 16683 de fecha 09 de noviembre de 2012, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **<**fasttrack-erp.cl**>.**

Segundo: El suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 6 y siguientes.

Tercero: Según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Mauricio Rubio Servicios Empresariales E.I.R.L., rut: 52.003.746-2, José Domingo Cañas 708, Ñuñoa, Santiago, como segundo solicitante Melón Hormigones S.A., rut: 93.248.000-k, Contacto Administrativo: Francisco Carey, Av. Isidora Goyenechea 2800, of, 4201, Las Condes, Santiago y como tercer solicitante Tricolor S.A., rut: 78.318.330-7, Contacto Administrativo: Rodrigo Puchi Zurita, Europa 2035, Providencia, Santiago.

Cuarto: Como costa a fojas 6, con fecha 09 de noviembre del 2012 se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día viernes 16 de noviembre del 2012, a las 17.30 horas en la sede del Tribunal Arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

Quinto: Con fecha 16 de noviembre del 2012, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Diego Acuña, en representación del tercer solicitante, Mercedes Valdivieso, en representación del segundo solicitante, en rebeldía del primer solicitante y del señor Juez Árbitro, no habiendo conciliación y acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

Sexto: A fojas 25, con fecha 19 de noviembre del 2012, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 03 de diciembre de 2012.

Séptimo: A fojas 26, Diego Acuña Domínguez, presentó un escrito de demanda, como tercer solicitante, exponiendo argumentos que se resumen en lo siguiente:

a) Que, Tricolor S.A. corresponde a uno de los agentes empresariales de mayor tradición y renombre en Chile. Su presencia no sólo se extiende al mercado nacional, sino también a otros países de Latinoamérica como Perú. Esta compañía fue fundada hace más de 70 años, convirtiéndose en líder en la fabricación y comercialización de pinturas decorativas. Su casa matriz se encuentra ubicada en Viña del Mar, con oficinas regionales en las ciudades más importantes del país.
b) Que, se ha preocupado de registrar cada una de las expresiones que utiliza en los productos que elabora y comercializa, resultando ser sus marcas comerciales uno de los activos más importantes, ya que permiten al público consumidor identificar dichos productos en el mercado, y asociarlos a la figura de su mandante. De esta manera, tiene registrada a su nombre no sólo la expresión Tricolor (que identifica su razón social y a su empresa) sino también un sinnúmero de otras expresiones;

c) Que, la expresión fastrack se encuentra dentro de los activos industriales de su representada, ya que identifica desde hace bastante tiempo en el mercado a una línea de pinturas especialmente diseñadas para la demarcación vial que su parte fabrica y vende, las cuales son utilizadas para la señalización de vías públicas como calles, carreteras u otras similares. Estos productos se caracterizan por ser de secado rápido, junto con una alta resistencia y durabilidad, elementos sumamente necesarios para este tipo de demarcaciones. Es por ello que podemos afirmar que su mandante ha creado originalmente la expresión de fantasía fastrack (que une y evoca los conceptos anglosajones fast y track que significan *vía rápida* o *carretera*) y la ha utilizado para denominar esta línea de productos (que precisamente son utilizados en caminos o carreteras), que tras un fuerte posicionamiento en el mercado han alcanzado un éxito significativo en nuestro país. La expresión se encuentra registrada como marca comercial ante el INAPI, y como nombre de dominio ante Nic Chile, conforme a las siguientes especificaciones: Registro Nº 880.763, para la marca fastrack (denominativa), que protege pinturas, colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas, todos productos de la clase 02 del Clasificador Internacional de Niza (dicho registro corresponde a la renovación del registro Nº 565.607), registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI. Nombre de dominio www.fastrack.cl registrada ante Nic Chile desde el 11 de Mayo del año 2000. Nombre de dominio www.fastrackchile.cl registrada ante Nic Chile desde el 24 de Diciembre del año 2010. Esto evidencia la existencia de un derecho marcario previo sobre dicha expresión que le habilita para su uso comercial, junto nombres de dominio que se encuentran debidamente inscritos con anterioridad al disputado en autos;
d) Que, Internet es uno de los medios de comunicación más masificado en los últimos tiempos, y quienes navegan en la red se percatan que para llegar a una página web, el indicador o nombre de dominio juega un papel determinante. En este sentido, los nombres de dominio juegan un protagónico rol en Internet en términos de ser los medios idóneos para identificar las páginas web, y de esa manera los contenidos de los agentes empresariales que se encuentran detrás de dichas compañías;
e) Que, la*"Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL"*, que es bastante clara al establecer en su artículo 14 será de responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros;
f) Que, la Constitución Política de la República, consagra una serie de derechos o garantías en su artículo 19. En torno a ello, cobra especial relevancia la garantía del numeral 24 de dicho artículo, en cuanto protege: *"el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales".* De la lectura de esta garantía se colige que su mandante tiene un derecho en torno al bien incorporal que representa el registro marcario antes aludido. En este sentido, el mismo artículo 19 en su numeral 26 señala una garantía que sirve de faro orientador al momento de analizar la litis, pues se protege: *"La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio".* Además, en torno a lo mismo, es dable considerar además la garantía del N° 25 del mismo artículo 19 en cuanto protege: *",...la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley".*
g) Que, la expresión en conflicto se ha limitado a incorporar a la expresión fastrack la expresión -erp en su parte final, ello en nada altera las conclusiones señaladas, pues es un hecho cierto que la expresión fastrack se encuentra de forma previa en el patrimonio de su mandante, y que ella alude precisamente al mismo concepto de *vía rápida;*
h) Que, en torno al tema de la publicidad, a causa del fenómeno que representa la mediatización de las comunicaciones, ha ido cobrando vital relevancia la publicidad. Esta se encuentra regulada a través del Código Chileno de Ética Publicitaria, que emana de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro. Este cuerpo normativo sirve como marco legal para el análisis de la presente litis, y define el avisaje publicitario como *"una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta"*. Esta norma fue señalada para los nombre de dominio, toda vez que estos constituyen una modalidad de identificación en la red. Precisamente, si

Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas, que para efectos de autos, están representadas por los siguientes artículos: *"Art. 4 Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a: a. Características como: naturaleza, composición, método y fecha de fabricación, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen comercial o geográfico; b. El valor del producto y el precio total que efectivamente deberá pagarse; c. Otras condiciones de compra como ser arriendo-compra y venta al crédito; d. Entrega, cambio, devolución, reparación y mantención; e. Condiciones de la garantía; f. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales; g. Reconocimiento oficial o aprobación, entrega de medallas, premios y diplomas. Los avisos no deben hacer mal uso de los resultados de investigaciones o citas de literatura técnica y científica. Las estadísticas no deben presentarse insinuando mayor validez que la que realmente tienen, conforme a la documentación de respaldo pertinente. Los términos científicos no deben ser mal usados; no debe utilizarse un lenguaje científico e irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una base científica que no tiene". "Art. 13 Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria".* Estima que estas normas resultan aplicables al caso de autos, toda vez que la concesión del nombre de dominio al primer solicitante afectaría a su mandante en razón del uso de una expresión que se encuentra protegida por su representada;

i)Que, respecto a los principios de competencia desleal, es dable traer a colación el Convenio de París, y en especial la norma contenida en el artículo 10, que reza en sus numerales 2 y 3:*"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial. En particular deberán prohibirse: 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos".* Estima que estos principios se verían claramente vulnerados al concederse la solicitud a un titular distinto de la figura de su mandante, pues ello importaría crear una confusión que debe ser evitada a través de la concesión del nombre de dominio a su representada, pues es un hecho cierto que la expresión fastrack se encuentra previamente en el patrimonio de su mandante, y la variante fasttrack-erp resulta ser prácticamente idéntica a dicha expresión tanto en términos gráficos como fonéticos, por lo que presumiblemente daría origen a confusiones en el público consumidor en caso de ser otorgada a un tercero. En definitiva, podemos afirmar que su mandante, agente famosa y notoriamente conocido en el mercado nacional, detenta derechos de índole superior en torno a la expresión en conflicto, razón por la cual debe asignársele;

j) Que,en situaciones análogas, los laudos arbitrales han tenido un criterio consistente con las alegaciones de esta parte, y es así que en causa rol N° 9545, relativa al nombre de dominio annonimo, se estimó lo siguiente:*"SEGUNDO: Que, además, el segundo solicitante ha protegido la expresión ANNONIMOS, a través de la inscripción de diversas marcas comerciales que contienen dicha expresión la que no puede considerarse genérica, pues la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile al agregar una N a la palabra anónimos ha incorporado un signo de distintividad al programa de Cana 13 annonimos que ya lleva dos temporadas en pantalla. TERCERO: Que siendo tal nombre una invención original del segundo solicitante, al que ha dotado de fama a través del programa de televisión del mismo nombre, no es suficiente la circunstancia que el primer solicitante haya solicitado igual palabra en singular annonimo, con la sola diferencia de la letra s para entender que no se podrá producir confusión entre la creación propia y original del segundo solicitante y el nombre de dominio en disputa. "*Este fallo es relevante, establece un criterio aplicable al presente caso, ya que en primer término, reconoce que respecto a determinadas expresiones se tiene un derecho en tanto creación intelectual de una parte. En el caso que nos ocupa es claro que la expresión de fantasía fastrack (que fusiona y evoca los conceptos anglosajones fast y track) es de creación

de su mandante, lo cual se encuentra avalado por el registro marcario que se acompaña, por los dominios web que mantiene registrados a su nombre y por los antecedentes que han sido expuestos;
k)Que, para respaldar sus dichos el solicitante acompaña los siguientes documentos:
1. Copia del registro Nº 880.763, para la marca fastrack.
2. Impresión de la base de datos de Nic Chile obtenida de su página web www.nic.cl que da cuenta de que el dominio web www.fastrack.cl .
3. Impresión de la base de datos de Nic Chile obtenida de su página web www.nic.cl que da cuenta de que el dominio web www.fastrackchile.cl.
4. Impresiones de la página web corporativa de Tricolor S.A. www.tricolor.cl en la cual se aprecia la publicidad alusiva a su línea de productos fastrack que identifica pinturas de demarcación vial.
5. Impresiones de la página web corporativa de Homecenter Sodimac www.sodimac.cl que dan cuenta del producto fastrack.
6. Copia de la etiqueta de la pintura de demarcación vial, fastrack.
7. Copia de foto del galón de pintura de demarcación vial, fastrack.
8. Copia de etiqueta de pintura base agua, fastrack.
9. Copia de foto de galón de pintura base agua, fastrack.
10. Copia del reverso de la etiqueta con la descripción del producto fastrack acrilica.
11. Información respecto de las características de la pintura fastrack.

Octavo: Con fecha 7 de enero de 2013, este Tribunal Arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el tercer solicitante y tuvo los documentos por acompañados, con citación.
Noveno: Con fecha 7 de enero de 2013, este Tribunal arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de cinco días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 14 de enero de 2013, apercibiendo al primer y segundo solicitante a hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.
Decimo: Con fecha 14 de enero de 2013, Mauricio Rubio Márquez, por el primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que, tiene una pequeña empresa de desarrollo de software desde octubre de 2006 iniciación de actividades y escritura social en ese mes, fecha en que desarrolló un producto que actualmente comercializa con el nombre de fasttrack-erp.cl, este es un software de administración y gestión contable que comercializa mediante facturas a pequeñas empresa pyme;
b) Que, antes de este alegato le fue quitado el nombre fast-track por no presentar su defensa al nombre en su momento, motivo por el cual posteriormente le puso fast-track-erp, aludiendo a que los software erp como el que comercializa cumplen con la integración de servicios que su software tiene como parte de sus atributos;
c) Que, lamentablemente no tiene recursos económicos para presentar esta alegación en su defensa a través de un profesional abogado, su actividad es muy ajustada en términos económicos y no le permite contratar esos servicios, por lo que desconoce si esta es la forma de realizar su defensa. Desconoce que información le puede proporcionar para respaldar su alegación, pero con la empresa que también puede adjudicarse el nombre no tiene ninguna similitud respecto al uso del nombre, su actividad es totalmente distinta a la de ellos, solo cuenta con su iniciación de actividades, sus facturas a los clientes y los propios clientes que reconocen su producto con el nombre que actualmente tiene FastTrack-Erp;
d) Que, para acreditar sus dichos, acompaña los siguientes documentos, con citación:
1. Documentos que acreditan la continuidad y tiempo de uso por el nombre Fasttrack-erp;
2. Facturas emitidas a clientes que datan desde el año 2006 en adelante.
3. Copia del último fallo en arbitraje en su favor por el dominio fastrack-erp.cl dictado por el árbitro arbitrador Pablo Ruiz-Tagle Vial.
4. Documentos que acreditan la personería.
5. Iniciación de actividades.

Decimo: Con fecha 22 de marzo de 2013, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada el escrito de asignación de nombre de dominio por el primer solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.
Décimo Primero: Con fecha 15 de abril de 2013, este Tribunal resolvió citar a las partes a oír sentencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO.CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o que haya desistimientos de por medio. Así, corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que**,** en relación con lo principal, y atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del tercer solicitante, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga la palabra o denominación "*fast y track*" como componentes, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de una expresiones genéricas, que en idioma inglés significan unidas vía rápida, y en el conocido buscador google, aparece con una serie de referencias a distintos rubros en más de 622.000.000 oportunidades, lo que implica muchas opciones y usos, para los más diversos productos y servicios, verificado en uso de las facultades de oficio del Tribunal. Su significación es genérica, sin que exista un signo distintivo propio u original que la acompañe o que importe una creación intelectual de uno u otro solicitante. Así el signo resultante, no es exclusivo ni excluyente, no identifica productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se asocia tanto en el lenguaje como en el mercado con un sustantivo que alude a un sitio o actividad de muchas personas o empresas que pueden dedicarse a diferentes rubros, en diferentes países o zonas geográficas de un mismo país. Fuera de esto el dominio asignado contiene el agregado -erp, el que si puede considerarse como elemento nuevo y suficientemente diferenciador, pues corresponde a una creación por parte del primer solicitante que distingue el dominio, de cualquier otro. Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa *"first come, first served",* que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer.
TERCERO: Que, adicionalmente, es necesario aclarar que la buena fe, en el caso *sublite* se presume en base a que constituye un principio general del derecho. Así lo ha establecido el Código Civil suizo, al declararlo solemnemente en su artículo 2º, aplicable a todas las relaciones jurídicas: "Cada uno obrará según la buena fe en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. El abuso manifiesto de un derecho carece de protección legal". Un precepto similar se halla hoy en el artículo 7º del Código Civil español, luego del Decreto Nº 1836, de 1947, que sancionó el Nuevo Título Preliminar de ese Código. Prescribe el artículo 7º apartado 1: "Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe". En igual sentido, los recientes artículos 6º y 7º del Código Civil de Québec, del año 1994. Tratándose de un principio general del derecho heredado de los romanos, como tantos otros, que se proyecta en las más variadas disciplinas jurídicas. Así, por ejemplo, sirve de asidero al principio de la probidad procesal, coarta en el campo de los negocios la competencia desleal; sustenta la inadmisibilidad de la pretensión incoherente con el hecho o conducta anterior, *venire contra factum proprium non valet*, e incluso se manifiesta en el Derecho Tributario (LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, Los Contratos, parte general, t. II, 4ª ed. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2005. p 397). En el caso presente, no se ha acreditado hecho alguno, en relación al nombre del dominio "fasttrack-erp.cl", que denote mala fe de parte del primer solicitante, mala fe que por lo expresado debe quedar acreditada fehacientemente en el proceso a través de hechos positivos y determinantes; por lo que este argumento se desechará, restando analizar la situación relativa al mejor derecho de las partes.
CUARTO: Que, la utilización del término fasttrack-erp por el primer solicitante para el desarrollo de su actividad, de comercialización y venta de software computacionales de contabilidad, no puede ser considerado una creación original del mismo, en cuanto a los elementos fast y track, toda vez que ambas

expresiones están inscritas por diferentes personas en diferentes países clases y zonas geográficas, como ha verificado este Tribunal, en uso de sus facultades para actuar de oficio, propias de su naturaleza de juez árbitro arbitrador, para determinar el mejor derecho de las partes, como dominio en internet, a su vez, el término erp, según el sitiowww.definiciónabc.com/tecnologia/erp**:** ERP es una sigla que significa "Enterprise Resource Planning", o bien, "Planeamiento de Recursos Empresariales". Esta práctica tiene que ver con la administración y manejo de los distintos recursos, negocios, aspectos y cuestiones productivas y distributivas de bienes y servicios en una empresa**,** corresponde a la denominación utilizada para a los sistemas de planificación empresariales que administran aspectos de producción, distribución y otros en una compañía. A menudo se los conoce como **'**back office'. Por lo que erp conforma una expresión conocida en el rubro de administración y gestión. Esta expresión unida a fast y track, hace alusión a la actividad del primer solicitante, que es la creación y comercialización de un software de gestión y administración contable.

QUINTO: Que, la marca "fastrack" se encuentra inscrita por el segundo solicitante y está registrada dentro de sus marcas comerciales, como palabra o denominación, en una clase específica para pinturas, colores barnices, preservativos y otros, abarca productos, no servicios. El conflicto principal de este caso radica en que la marca está registrada en la clase 2c, y pudiera pensarse que abarca el ámbito de protección, relativo a la actividad del primer solicitante, pero ello no es así, pues como se verá el ámbito de protección de la marca es para productos referidos a pinturas, no comprendidos en otras clases. El primer solicitante ha expuesto que presta servicios de asesoría contable a Pymes y para eso comercializa un software, para pymes lo instala y las asesora, en un área completamente diversa al ámbito de protección de la marca fastrack. Por lo que el argumento de que el ámbito de protección de la marca inscrita abarca la actividad de primer solicitante se desechará. Por lo tanto, en este sentido asignar el nombre de dominio fasttrack-erp.cl" al tercer solicitante basado en la semejanza a su marca comercial fastrack que contempla protección para cierto y determinados productos cuando se trata de servicios, relacionados además, a otros productos, ámbitos que el mismo clasificador Niza, versión 9°, diferencia, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión a que se refieran o incluyan la expresión "fastrack", tanto para marcas o logos o etiquetas fundado únicamente en la posible confusión con su marca o etiqueta, o posible confusión semántica, fundado en el hecho de desarrollar una actividad comercial, determinada, con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros, lo que importa una interpretación demasiado extensa del derecho de propiedad sobre una marca comercial, etiqueta o zona, extendiendo el ámbito de protección a muchas más áreas que las que el sistema marcario desea proteger, el clasificador marcario distingue entre productos y servicios y realiza un listado alfabético de los mismos, con lo que claramente se busca establecer que aún cuando tengan la misma clase, el servicio no es igual, así el ámbito de protección se restringe. Diferente sería el caso de que se pretendiera utilizar la misma expresión, para actividades que justamente entran al mismo ámbito de protección de dicha marca, cuestión que en estos autos no se ha acreditado, y no ocurre. En caso de ocurrir que se extendiera el dominio a áreas de la protección de las marcas del segundo, se daría origen a una posible indemnización por eventuales perjuicios, fuera de las posibilidades de la revocación, que contempla el reglamento.

SEXTO: Que, lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que las expresiones "fast track- erp" son palabras y términos genéricos del idioma inglés, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre la misma, atendido el carácter genérico y conocido del término en cuestión, argumentando además la existencia de registros marcarios a su favor, sobre expresiones similares, cuando justamente en la propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, producto de la actividad o giro que realizarán, inclusive el área geográfica, no hablemos ya cuando las expresiones son distintas o contienen elementos diferenciadores, permitiendo así que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de productos, logrando así el ejercicio de la libre competencia. Lo contrario implicaría otorgar una suerte de derecho ilimitado al concepto marcario, lo que obviamente no es lo querido por el legislador al establecer criterios de diferenciación por categorías y clases de productos y servicios, lo que limita su ejercicio. A mayor abundamiento, la expresión del dominio es fasttrack-erp y la marca protegida es fastrack, es decir, el agregado erp y la doble letra t, da como resultado una expresión que podría llamarse original del primer solicitante y puede considerarse como suficientemente diferenciada para

evitar confusión en el público o la temida dilución marcaria, pese a que en el idioma inglés, hay cierta similitud fonética.

SEPTIMO: Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que pretende emprender, como ha quedado acreditado en autos. El mismo Inapi, dentro de las publicaciones que efectúa para que el público pueda informarse expone que los productos compuestos por más de una materia se clasifican en función de la materia predominante, o su fin último, por lo que pueden estar dentro de productos o servicios, como ocurre en este caso, en que la protección está orientada a un producto. Dentro del proyecto del primer solicitante, existen antecedentes que permiten suponer que este solicitante no se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del tercero. Por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el primer solicitante provienen de su proyecto empresarial el que está dirigido a diferentes consumidores, por esta razón el primer solicitante ha incluido en su solicitud de dominio para facilitar la identificación comercial de sus clientes, los signos en cuestión, ambos solicitantes, se dedican a rubros diferentes. No se afectan tampoco los derechos al desarrollo de actividad económica, toda vez que el tercer solicitante ha acreditado poseer dos nombres de dominio, a través de los cuales comercializa sus productos, fastrack.cl y fastrackchile.cl.

OCTAVO: Que, aun cuando este juez árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de Mauricio Rubio Servicios Empresariales E.I.R.L., tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.

NOVENO: Que no obstante la sola aplicación del principio de "*first come,first served*" resulta ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este juez árbitro también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, por una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil se denominada, en materia de voluntad: conducta concluyente. Unido a la circunstancia que el tercer solicitante es titular de dominios como fastrack.cl y fastrackchile.cl, a través de los que puede desarrollar perfectamente su actividad comercial, la que al ser claramente diferenciada de la del primero, no se producirá la confusión de consumidores y la pérdida de éstos y la supuesta dilución marcaria.

DECIMO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidad el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso. Basado en lo anterior no se ha acreditado por parte del tercer solicitante cómo o de qué forma el primero de ellos habría incurrido en conductas que produzcan confusión y dilución marcaria, ni las supuestas confusiones o errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto "fasttrack-erp.cl", como tampoco la pretendida identificación automática de los usuarios de sus productos. A su vez, es un hecho evidente en estos autos que el tercer solicitante, no se dedica a las actividades del primero, ni viceversa. Ambos solicitantes se dedican a rubros, suficientemente diferenciados y ninguno ha acreditado que el otro pretenda ingresar al ámbito comercial del contrario. Considerar que la protección marcaria podría aplicarse a toda actividad comercial o rubro, por simple semejanza, implicaría acabar con toda posibilidad de libre competencia y desarrollo comercial, lo que atenta incluso contra la

misma clasificación comercial de las marcas en diferentes clases, justamente para evitar situaciones como la de autos, en que la naturaleza de los servicios productos o establecimientos, resultan diversas.
DECIMO PRIMERO: Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado convicción de que el primer solicitante, además de haber efectuado en forma primera el requerimiento, lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro, en identificación comercial con productos respecto de los que realmente prestará el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstrucción a una libre y leal competencia; inclinan la recta razón y sana crítica a favor de este.
DECIMO SEGUNDO: Que, finalmente, debe tenerse en cuenta que nuestra Corte Suprema ha reconocido reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: *"…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir".* En este sentido, en el caso *sub lite*, han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este Tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

1. En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio “fasttrack-erp.cl”, al primer solicitante Mauricio Rubio Servicios Empresariales E.I.R.L., rut: 52.003.746-2, sin costas, por haber tenido las partes motivos plausibles para litigar, ordenándose la inmediata eliminación de las solicitudes de Melón Hormigones S.A., rut: 93.248.000-k, como segundo solicitante y la del tercer solicitante Tricolor S.A., rut: 78.318.330-7.

2. Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

3. Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

4. Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

5. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

   ROL 16863/NIC

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro del Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.